

商標権の活用

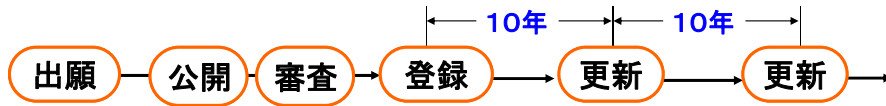
商標権, 権利侵害

白鷗大学
杉山 務



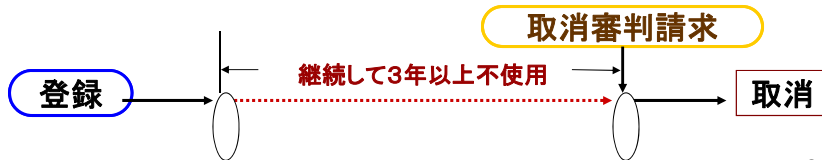
出願から商標権取得までの流れ

商標の出願・登録・更新



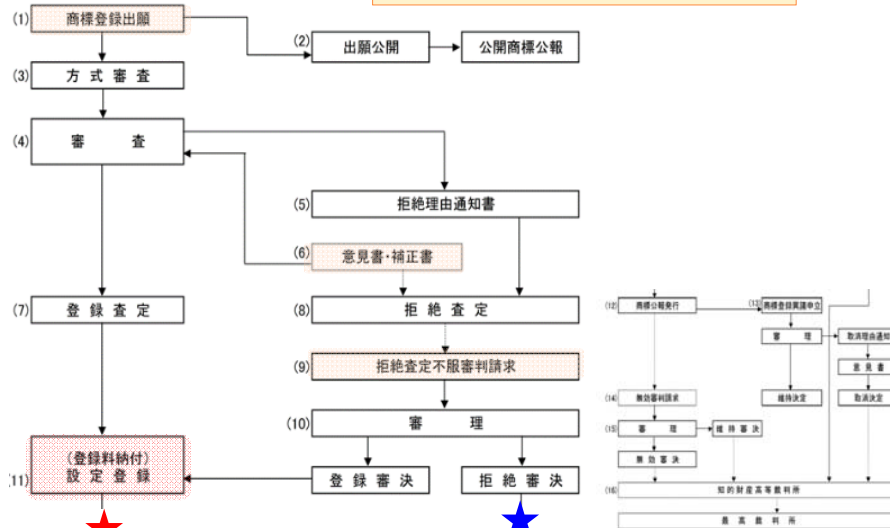
商標の不使用取消

継続して3年以上登録商標を使用していない時

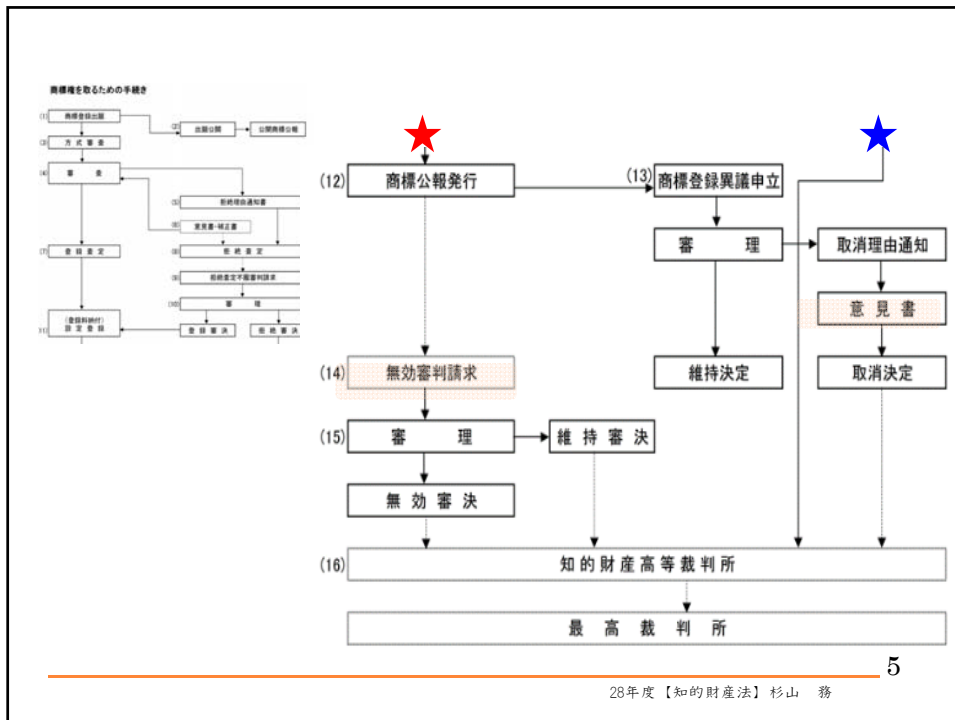


3

商標権を取るための手続き



4



商標権の効力範囲

商標権の効力が及ぶ範囲		指定商品又は役務		
		同一	類似	非類似
標章	同一	専用権	禁止権	×
	類似	禁止権	禁止権	×
	非類似	×	×	×

6

28年度【知的財産法】杉山 務

商標権の効力

商標権:商標を使用する者の業務上の信用を維持し,需要者の利益を保護

- ・ 指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占
- ・ 他人に類似の範囲の使用を排除できる権利

効力の範囲:出願した国・地域について有効

効力が及ばない範囲 26条①一～五

1. 自己の肖像や氏名,雅号,芸名などを普通の方法で表示する商標
2. 指定商品の用途,数量,産地などを普通の方法で表示する商標
3. 指定役務の提供場所,質,用途などを普通の方法で表示する商標
4. 慣用されている商標
5. 商品に不可欠な形状で,その機能を確保するために不可欠な商標

7

28年度【知的財産法】杉山 務

専用使用权と通常使用权

専用使用权

設定の契約で定められた範囲内において商標権と同じ効力

- ・ 独占的に使用
- ・ 他人の使用を排除
- ・ 損害賠償,不当利得返還請求
- ・ 商標権者も実施できない

通常使用权

設定の契約で定められた範囲内において使用

- ・ 他人の使用を排除できない
- ・ 複数の通常使用权が設定される

契約で定められる範囲は,
地域的範囲,時間的範囲,又は商品・役務(サービス)など

8

28年度【知的財産法】杉山 務

権利侵害への対処

差止請求権 商標権を侵害する者又はおそれのある者に対して、侵害の停止、予防を請求
その際、侵害行為に使用された物の廃棄
侵害行為に使われた設備の除去
その他、侵害の予防に必要な行為の請求

信用回復措置請求 謝罪広告などの掲載

損害賠償請求 (民法の規定による)

不当利得返還請求

先使用权 32条①

他人が周知な商標を出願前から使用しているときの、継続して使用する権利

9

28年度【知的財産法】杉山 務

商品化権

商品化権(マーチャンダイジング・ライト)とは?

人の知的創作活動の成果を商品化することのできる権利
すなわち、**グッドウィル**(顧客吸引力)を獲得したキャラクター、実在人物の氏名・肖像、マークや名称を商品に利用することのできる権利

キャラクターに関する商品化権に関わる法律

著作権法
不正競争防止法
商標法
民法
意匠法



ハローキティ
©1976,2012
SANRIO
CO.,LTD

10

28年度【知的財産法】杉山 務

巨峰事件 商標としての使用

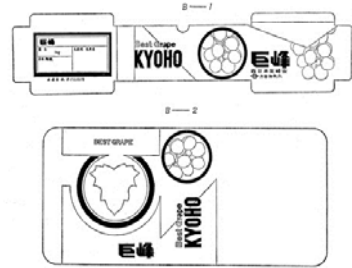
容器に大きく表示されるのは内容物の名

包装容器の商標は、内容物の表示と混同されることのないように、容器の側面や底面に、また表面であれば隅のほうに小さく表示されるのが通例であり、見やすい位置に見やすい方法で表示されるのは内容物たる商品の商品名として理解され、容器の商標とは受け取られないのが今日の取引の経験則である。したがって、「巨峰」「KYOHŌ」の文字は、客観的に見ても内容物であるぶどうの商品名の表示と解するのが相当であり、製造している被申請人の主観的意図からも段ボール箱の商標として使用しているものではないので、申請人の商標権を侵害するものではない。

「包装容器」に「巨峰・キョホウ」を商標登録していた段ボールメーカー服部紙店



段ボール箱に「巨峰」の文字をあらかじめ印刷しこれをぶどう生産者に販売していた段ボールメーカー飯塚段ボール



11

パパジョンズ事件 不使用取消

日本国内向けでなければ使用ではない

(商標)

PAPA JOHN'S

(指定商品)
第30類「ピザ」

我が国の商標法は、商標権者による商標の現実的使用を重視している(3条1項柱書、50条)ことからすると、同法50条2項にいう「正当な理由」とは、商標権者において登録商標を使用できなかったことが真にやむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限られると解すべきところ、被告の主張は、企業たる被告の内部事情にすぎず、これをもって特別の事情と認めることはできない。

したがって、商標権者である被告が上記のように外国企業であっても、本件商標の指定商品である「ピザ」について本件商標を使用することができないことにつき「正当な理由」があったと認めることはできない。

雑誌は、日本国内において頒布されたとしても、日本国内で発行されたものとは認められない上、その内容もすべて英語で表示されたものであって、日本の需要者を対象としたものとは認められない。

被告は、日本国内において指定商品であるピザを生産・販売したことはなく、日本の需要者は被告のピザの提供を受けることができないのであるから、雑誌の広告は、指定商品であるピザに関し日本国内においてなされた広告であるとは認められない。

12



小山東口駅前店 TEL:0285-23-7988

運営会社の「モンテローザ」(東京)
「笑笑」の商標は1998年に登録
全国に約360店舗



「『笑笑』の音読みと訓読みを間違えた
だけ。あまり問題はないんじゃないか」
=9月29日、大阪市西成区

大阪府警西成署は商標法違反の疑いもある

2009/10/03 【共同通信】

28年度【知的財産法】杉山 務

13

そっくり看板、笑えません 居酒屋「笑笑」

居酒屋チェーン「笑笑(わらわら)」とそっくりの看板

- ▼ 飲食店は「居酒屋 ショウショウ」
- ▼ 数年前にオープンしたカラオケなどの設備がある居酒屋
＜チェーンの「笑笑」とは全く関係なし＞
- ▼ 飲食店側は
「業者に頼んだらたまたま同じ看板になった」
「『笑笑』の音読みと訓読みを間違えただけ。
あまり問題はないんじゃないか」
- ▼ 「笑笑」の商標は1998年に登録99年に第1号店が開店
落ち着いた雰囲気と安価なメニューが人気で、現在全国に
約360店舗を展開

14

28年度【知的財産法】杉山 務

教訓:

芽の小さなうちに対処せよ
見せしめ:



《一罰百戒》

《ことが大きくなる前に対処せよ》

模倣品・権利侵害に対する断固たる態度



中国での商標登録出願の例。民主党の友近聡朗参院議員の事務所が中国商標局ホームページの情報をもとに作成し、友近氏が13日の参院予算委員会で示した。「青森」に見える表記は「森」ではなく「水」を三つ重ねた字。「松坂牛」は「松阪牛」と紛らわしい
記事「中国、プライドないのか」 枝野経産相、商標問題で」より

「東京スカイツリー」の中国語訳は「東京天空樹」ではなく

平成24年3月17日より東武伊勢崎線の業平橋駅は「とうきょうスカイツリー駅」と名前を変えたが、中国語として「東京天空樹」ではなく

「東京晴空塔」が併記されている。

「東京天空樹」という名前が中国では先に商標登録をされていたための模様



28年度【知的財産法】杉山 務

17

陸上幕僚監部広報室によると、「守りたい人がいる」のコピーは00年、陸自設立50周年を記念して考案され、01年に商標登録したという。担当者は「50周年記念ということで異例の商標登録をしていたのだと思う。(県警に対し)抗議までは考えなかったが、びっくりした」と話している。

asahi.com 2010年3月18日11時40分



登録第4489396号 平成13年(2001)7月13日

平成12年(2000)2月25日出願

権利者:防衛省陸上幕僚長 区分数7

9 録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ、映写フィルム、スライドフィルム、録画済みのビデオディスク及びビデオテープ

14 貴金属製き章、貴金属製バッジ

16 紙袋、カレンダー、パンフレット、カード、手帳、ノートブック、便せん、封筒、名刺用紙、書類挟み、ステッカー、ラベル(布製のものを除く。)

26 衣服用き章(貴金属製のものを除く。)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)

35 広告

36 前払式証票の発行

42 陸上自衛隊に関する印刷物に掲載された記事情報の提供



登録第4491514号 平成13年7月19日

28年度【知的財産法】杉山 務

18

ま と め



ご清聴 ありがとうございました。

杉 山 務

商標権の管理

商標権の発生

・登録査定：審査官が拒絶理由を発見しない場合、登録査定を行い、出願人に商標登録査定謄本を発送(16条)

・登録料納付：30日以内に納付すると設定登録され商標権発生

商標公報発行、登録異議の申立て(43条の2)

存続期間は登録の日から10年間、更新登録申請により更新可能

・更新登録は、商標権存続期間満了前6か月から満了の日までに申請 この期間経過後は割増手数料支払いで更新登録可能(20条)。

更新登録は、商標権者が申請し、適式であれば更新される。審査は行われない。

商標権の効力 使用权：積極的効力(25条)

商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護

・指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占

・他人による類似の範囲の使用を排除できる権利

・効力が及ばない範囲(26条1項)

1 自己の肖像や氏名、雅号、芸名などを普通の方法で表示する商標

2 指定商品の用途、数量、産地などを普通の方法で表示する商標

3 指定役務の提供場所、質、用途などを普通の方法で表示する商標

4 慣用されている商標

5 商品に不可欠な形状で、その機能を確保するために不可欠な商標

★ 専用使用权(30条)：設定の契約で定めた範囲内において商標権と同じ効力

・独占的に使用

・他人の使用を排除

・損害賠償、不当利得返還請求

・商標権者も使用できない

★ 通常使用权(31条)：設定の契約で定めた範囲内において使用

・他人の使用を排除できない

・複数の通常使用权が設定される

契約で定められる範囲は、地域的範囲、時間的範囲、又は商品・役務(サービス)など

★ 法定使用权

先使用权がある場合(32条)

他人が周知な商標を出願前から使用しているときの、継続して使用する権利

中用権がある場合(33条)

後用権がある場合(60条)

商標権の効力の限界

過誤登録が確定した相手がある場合(26条)

先使用权がある場合(32条)

中用権がある場合(33条)

意匠権、著作権と抵触する場合(29条)

契約に依る場合

商標権の効力の拡大

★ 禁止権・排除権の拡大(間接侵害) 37条

★ 防護標章(64条)

商標権侵害の救済措置

★ 民事救済

差止請求（36条1項）

商標権を侵害する者又はおそれのある者に対して、侵害の停止、予防を請求、相手に故意過失がなくても請求できる。

損害賠償請求：（38条，民709条）

信用回復措置請求：（39条，準特106条）

不当利得返還請求：（民703条）

侵害物廃棄等請求（36条2項）

みなし侵害（37条）

損害額推定（38条）

★ 刑事救済

商標権侵害罪（78条）

詐欺行為罪（79条）

虚偽表示罪（80条）

偽証罪（81条）

秘密保持命令違反の罪（81条の2；親告罪）

両罰（82条）

虚偽陳述（83条；過料）

不出頭（84条；過料）

物権不提出（85条；過料）

・侵害とみなす行為（37条）

指定商品について同一の登録商標を使用する権利を独占するが、商品又は商標が類似する範囲は禁止権の効力範囲；他人の権利が及べば使用できない。

・刑事上の制裁：故意が必要で、過失や未遂は適用されない。

・その他、特許制度等との異同

判定制度は共通

公開は特許と同じだが時期的制限なく方式審査後に公開

異議申立制度は、商標のみ特許と同じだが、申立期間は商標2月

審査請求制度は、特許のみで意匠にも商標にもない

無効審判について商標は一部の理由に5年の除斥期間

輸出入してはならない貨物に係る認定手続きは、各法とも共通で申立て可能（関税69条の4）

並行輸入：パーカー事件 大阪地裁 450227

商標権の消滅

①存続期間の満了（19条） **第十九条** 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

②登録の取消（50～55条）

③相続人の不存在（35条，準用特許法76条） **第七十六条** 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がいないときは、消滅する。

④放棄（35条，準用97条1項） **第九十七条** 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項，第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

Q：商標権の更新登録の申請ができる期間は、商標権の存続期間の満了前3年から満了の日までである。

Q：通常使用権は、登録しなくても、その発生後にその商標権を取得した者に対しても、その効力を有する。

Q：登録商標が著名な場合、その商標権に係る指定商品と非類似の商品についても、その商標権の効力が及ぶ。